

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESSENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 19 JAN 2005

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 123/03008WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03419	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 13.10.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 14.10.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08L23/00		
Anmelder BOLLIG & KEMPER GMBH & CO. KG		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 14.05.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 20.01.2005
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Hammond, A Tel. +31 70 340-4253 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-30 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03419

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-20
Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche
Nein: Ansprüche 1-20 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-20
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Grundlage des Berichts

1. Der Bescheid ist für die Ansprüche 1-20.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerlichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. In diesem Bescheid werden die folgende Dokumente D1-4 genannt ; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten :

D1 WO9624619

D2 WO0063265

D3 EP0502934

D4 EP1156089

2. Neuheit

(a) Es scheint möglich die Neuheit von den Anmeldungsansprüchen zu erkennen, aber es ist zu notieren dass die Neuheit von den vorliegenden Anmeldungsansprüchen im Kontext von den Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b, fraglich scheint :

Die vorliegende Anmeldungsansprüche 1-17 offenbaren ein Mikrogelprodukt (erhältlich durch ein Herstellungsverfahren).

Angesichts Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b (in besonders : "Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d.h. dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind.", und, "Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen..." etc.), kann man als z.B.

Anspruch 1 sehen :

"1) Emulgatorfreies, in wässriger Phase dispergiertes Mikrogel".

D1 (Zusammenfassung ; Seite 2, Zeile 15-34 ; Ansprüche 1-18) offenbart ein emulgatorfreies, in wässriger Phase dispergiertes Mikrogel.

Im Kontext von den Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b, zeigen die Offenbarungen in D1 dass der Gegenstand der Anmeldungsansprüche nicht neu scheint.

Im Kontext von den Richtlinien zeigen die Offenbarungen in D2 (Zusammenfassung ; Ansprüche 1-38 ; Seite 4, Zeile 1 - Seite 7, Zeile 14 ; Seite 9, Zeile 1 - Seite 16, Zeile 8), dass der Gegenstand der Anmeldungsansprüche nicht neu scheint.

Im Kontext von den Richtlinien zeigen die Offenbarungen in D3 (Ansprüche 1-13 ; Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 9, Zeile 30), dass der Gegenstand der Anmeldungsansprüche nicht neu scheint.

(b) Es ist auch zu notieren im Kontext von den emulgatorfreien Anmeldungsansprüchen dass der Unterschied zwischen der Verbindung (B), z.B. in Anspruch 5 - "ein Addukt aus einer Alkyl-Phosphonsäuregruppe mit einer epoxidgruppenhaltigen Verbindung", und eine Emulgatorverbindung nicht ganz deutlich scheint (Artikel 6 PCT).

3. Erfinderische Tätigkeit

(a) Der Unterschied zwischen den Anmeldungsansprüchen und D4 (Ansprüche 15, 13, 14 ; Seite 3, Zeilen 1-23 ; Seite 6, Zeilen 23-31 ; Seite 7, Zeilen 20-28 ; Seite 8, Zeilen 12-25) ist dass die dispergierte Polyacrylatphase in D4 nicht deutlich eine dispergierte Polyacrylatmikrogelphase ist.

Die vorliegende Anmeldung scheint keine Vergleichsbeispiele mit D4 zu geben.

Ansichts D4 scheint die Aufgabe von den Anmeldungsansprüchen eine alternative dispergierte Polymerphase zu herstellen.

Die Lösung war die Benutzung von einer Polymermikrogelphase.

Die Benutzung von einer Polymermikrogelphase für die Herstellung eines Polyacrylats ist bekannt (siehe D1, D2, D3 etc.), und als Folge scheint es möglich zu sagen dass die Substitution von einer Polyacrylatphase mit einer Polyacrylatmikrogelphase eine kleine Variation für den Fachmann ist, um die Aufgabe als definiert zu lösen.

Als Folge scheint der Gegenstand der Anmeldungsansprüche nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 33(3) PCT).



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Translation

Applicant's or agent's file reference 123/03008WQ	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/003419	International filing date (day/month/year) 13 October 2003 (13.10.2003)	Priority date (day/month/year) 14 October 2002 (14.10.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C08L 23/00		
Applicant BOLLIG & KEMPER GMBH & CO. KG		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 14 May 2004 (14.05.2004)	Date of completion of this report 20 January 2005 (20.01.2005)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/003419

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages _____ 1-30 _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages _____ 1-20 _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/03419

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

This report relates to claims 1 to 20.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/DE 03/03419

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. This report refers to the following documents, D1 to D4; the same numbering will be used throughout the procedure:

D1: WO9624619
D2: WO0063265
D3: EP0502934
D4: EP1156089

2. Novelty

- (a) It appears possible to acknowledge the novelty of the claims, but the applicant should note that the novelty of the current claims appears questionable within the context of the Guidelines, Part C, Chapter III, 4.7b:

The current claims 1 to 17 disclose a microgel product (obtainable by means of a production method).

In view of the Guidelines, Part C, Chapter III, 4.7b (in particular: "Claims for products defined in terms of a process of manufacture are admissible

only if the products as such fulfil the requirements for patentability, i.e. inter alia that they are new and inventive.", and "A claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such...", etc.), claim 1 can be regarded, for example, as follows:

"1) Emulsifier-free microgel dispersed in the aqueous phase".

D1 (the abstract; page 2, lines 15 to 34; claims 1 to 18) discloses an emulsifier-free microgel dispersed in the aqueous phase.

Within the context of the Guidelines, Part C, Chapter III, 4.7b, the disclosures in D1 show that the subject matter of the claims appears to lack novelty.

Within the context of the Guidelines, the disclosures in D2 (the abstract; claims 1 to 38; page 4, line 1 to page 7, line 14; page 9, line 1 to page 16, line 8) show that the subject matter of the claims appears to lack novelty.

Within the context of the Guidelines, the disclosures in D3 (claims 1 to 13; column 4, line 4 to column 9, line 30) show that the subject matter of the claims appears to lack novelty.

- (b) The applicant should also note in the context of the emulsifier-free claims that the difference between compound (B), for example in claim 5 "an adduct of an alkyl-phosphonic acid group with a compound containing epoxide groups", and a emulsifier

compound is not entirely clear (PCT Article 6).

3. Inventive step

- (a) The claims differ from D4 (claims 15, 13 and 14; page 3, lines 1 to 23; page 6, lines 23 to 31; page 7, lines 20 to 28; page 8, lines 12 to 25) in that the dispersed polyacrylate phase in D4 is not clearly a dispersed polyacrylate microgel phase.

The present application appears not to contain any comparative examples that make a comparison with D4.

In view of D4, the problem addressed by the claims appears to be that of producing an alternative dispersed polymer phase.

The problem was solved by using a polymer microgel phase.

It is known to use a polymer microgel phase for producing a polyacrylate (see D1, D2, D3, etc.) and therefore it appears possible to say that substituting a polyacrylate phase with a polyacrylate microgel phase is a minor variation to a person skilled in the art for solving the problem as defined.

Consequently the subject matter of the claims appears not to involve an inventive step (PCT Article 33(3)).